



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00087
Dato: 17.desember 2024

Klager: Momentive Performance Materials Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders F. Wilhelmsen og Amund Brede Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. juli 2024 hvor ordmerket SILCOOL, med søknadsnummer 202208929, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 1: Silikonpolymerer, væsker og geler for termisk styring av varmemestrøm i sammensatte elektroniske enheter.

Klasse 9: Silikonbaserte materialer brukt i elektronikkindustrien for bruk ved montering av elektroniske enheter.

Klasse 17: Silikonpolymerer, nemlig klebemidler og elastomerer for termisk styring av varemestrommen i sammensatte elektroniske enheter.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 31. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. september 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver art og egenskaper ved varene i klasse 1, 9 og 17, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren av denne typen varer vil være profesjonelle næringsdrivende eller særlig kyndige privatpersoner, og har et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene SIL og COOL. Elementet SIL vil oppfattes som en forkortelse for ordet «silicone», som betyr «silikon» på norsk, når det inngår som et prefiks i sammenstillingen SILCOOL og brukes for de aktuelle silikonvarene. Elementet COOL er et adjektiv som betyr «(som virker) kjøleende», og kan dermed oppfattes å beskrive at de aktuelle silikonvarene virker kjøleende. Merket som helhet vil kunne oppfattes som «silicone cool», som den norske gjennomsnittsforbrukeren enkelt vil oversette til «silikon som virker kjøleende».
- I vurderingen av hvordan omsetningskretsen vil forstå merkeelementet SIL, har det betydning at merket nettopp gjelder for silikonvarer og at SIL utgjør det innledende

elementet i ordet «silicone». Når SIL er sammenstilt med COOL, som beskriver silikonvarenes kjølede egenskaper, vil det være naturlig at SIL står for «silicone». Det kreves ikke treff i en ordbok for å nekte merket på grunn av manglende særpreg.

- Når merket brukes for varer som «silikonpolymerer, væsker og geler for termisk styring av varmemestrøm i sammensatte elektroniske enheter» i klasse 1, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som informasjon om at varene er silikon som virker kjølede og derved kan brukes til termisk styring av varmemestruer i sammensatte elektroniske enheter. Merket formidler med dette et klart og relevant betydningssinnhold og er ikke suggestivt.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i andre jurisdiksjoner som EU, Sveits og Storbritannia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende og har tilstrekkelig særpreg til at det vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det mangler en klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Begrunnelsen til Patentstyret er konstruert; for det første ved at merket deles i to elementer, SIL og COOL, og for det andre ved at SIL hevdes å være en forkortelse for «silikon». Det trengs flere tankerekker for å komme til Patentstyrets konklusjon.
- Det er ikke dokumentert at SIL er en kjent eller brukt forkortelse for «silikon». Selv om det ikke kreves treff i ordbøker, er det heller ikke dokumentert at omsetningskretsen vil oppfatte SIL slik Patentstyret anfører. Her har vi ikke noe som henleder omsetningskretsen til å oppfatte SIL som forkortelse for «silikon», selv om merket skulle brukes for produkter av silikon.
- Omsetningskretsen vil ikke oppfatte SILCOOL som beskrivende for silikonprodukter. Selv ikke den profesjonelle omsetningskretsen vil dele opp merket og forstå det som Patentstyret anfører. SILCOOL vil dermed ikke oppfattes som «silikon som virker kjølede». Selv om et merke, eller deler av det, består av elementer som kan gi assosiasjoner til hva produktene kan omfatte, foreligger ikke en tilstrekkelig forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Det dreier seg om et suggestivt og registrerbart merke.
- Klagenemndas avgjørelser i 22/00058 BLACK LINE, 22/00082 PLASTEEL, 22/00150 COLORLOCK og 23/00022 HELM MASTER har overføringsverdi til dette tilfellet.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på at merket er godkjent blant annet i EUIPO, Sveits, Storbritannia, USA, Japan, Singapore, Sør-Korea og Kina.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SILCOOL.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være en profesjonell næringsdrivende fra elektronikkindustrien som bygger og/eller selger sammensatte elektroniske enheter, eller en privat sluttbruker med særskilt kjennskap til sammensatte elektroniske enheter. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.

- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket SILCOOL er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 1, 9 og 17.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil naturlig oppfatte merket som en sammenstilling av de to elementene SIL og COOL. Klagenemnda viser til at COOL er et vanlig og enkelt engelsk ord, som den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil identifisere i merket og forstå i betydninger som «virke svalende» eller «avkjøle», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Denne oppfatningen er ikke minst nærliggende når merket brukes for varer ment for *termisk styring* av sammensatte elektroniske enheter, da disse varene typisk kan være laget for å virke svalende eller avkjøle. Elementet COOL fremstår dermed som direkte beskrivende for varenes egenskaper.
- 19 Etter Klagenemndas syn vil elementet SIL på sin side oppfattes som en forkortelse for «silicone», som betyr «silikon» på norsk. Det gjelder til tross for at det ikke finnes ordboktreff som indikerer at SIL er en etablert forkortelse for silikon. Det er ikke nødvendig å påvise treff i ordbøker som underbygger hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket, jf. T-470/09 Medi avsnitt 22. Det avgjørende er hvordan merket vil forstås i relasjon til de aktuelle varene og i den konkrete sammenstillingen. Klagenemnda viser til at varene i saken nettopp er silikonprodukter ment for termisk styring av sammensatte elektroniske enheter, noe som i seg selv gjør det nærliggende å forstå SIL som en forkortelse som angir varenes art. Dette inntrykket forsterkes når SIL settes sammen med COOL. Etter Klagenemndas syn vil den spesialiserte omsetningskretsen være kjent med at silikon er vanlig brukt for å beskytte elektroniske komponenter mot varme. Klagenemnda viser til artikkelen «Silikon» i *Store norske leksikon* (Hentet 12. desember 2024), hvor det blant annet fremgår at silikon brukes i kabelisolasjon og myk elektronikk. På denne bakgrunn er det nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å oppfatte merket helhetlig som «silikon som virker svalende» eller «silikon som avkjøler».
- 20 Når SILCOOL brukes for de aktuelle varene i klasse 1, 9 og 17, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som informasjon om det dreier seg om silikonprodukter som virker svalende eller avkjølende. Det er ingenting ved sammenstillingen av SIL og COOL som gjør helheten uvanlig eller fjern fra ordenes betydning hver for seg. Tvert imot er sammenstillingen beskrivende for varenes art og egenskaper. Merket vil derfor oppfattes beskrivende for varene i klasse 1, 9 og 17, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 21 Etersom merket er beskrivende, vil det heller ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til Klagenemndas avgjørelser i de tidligere sakene 22/00058 BLACK LINE, 22/00082 PLASTEEL, 22/00150 COLORLOCK og 23/00022 HELM MASTER. Etter Klagenemndas syn er ikke disse sakene sammenlignbare med denne saken. Merkene består av andre ordsammenstillinger og gjelder andre varer og tjenester, og ble etter en konkret vurdering ansett å være tilstrekkelig distinktive.
- 23 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
- 24 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 1, 9 og 17, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)